

8-15 -05

cc/DAC #2 \$



188.575

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:
H. Engelhardt, et al.
Serial No.: 10/532,780
Filed: April 22, 2005
For: FINGER ... ENGINE

:
:
:
:
:
:
Hedman and Costigan
1185 Avenue of the Americas
New York, NY 10036
August 12, 2005

PETITION UNDER RULE 47(a)

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

RECEIVED
AUG 17 2005
OFFICE OF PETITIONS

INA-Schaeffler KG hereby petitions the Commissioner of Patents and Trademarks to accept the application under the provisions of Rule 47(a). Enclosed herewith is a declaration executed by two of the three inventors and the third inventor has refused to execute.

Filed herewith is a declaration executed by Matthias Becker who is an employee of the assignee of the application in the Intellectual property department which explains the facts. Jörg Michel, the inventor who did not execute the application had submitted an invention disclosure relating to the invention claimed in the above application which was accepted by the assignee in accordance with German law by a letter of September 17, 2002 (Exhibit A of the declaration).

08/16/2005 EFLORES 00000031 10532780
01 FC:1464 130.00 OP

08/16/2005 EFLORES 00000055 10532780
01 FC:1999 130.00 OP

RECEIVED
18 AUG 2005
Legal Staff
International Division

Best Available Copy

The application, declaration and assignment were submitted to Jörg Michel by a letter of April 20, 2005 for signature (Exhibit B) to which there was no response by Jörg Michel. A follow up letter to Jörg Michel dated June 1, 2005 (Exhibit C) requested return of the executed documents was also unanswered and to-date, there has been no response from Jörg Michel.

Under German law (Exhibit D), an employee must submit an invention in writing to the employer which the employer must accept in writing (Exhibit A). The assignment from the other two inventors is submitted herewith for recording with \$40 recording fee as well as the petition fee of \$130 with PTO form 2038.

Therefore, it is established that INA-Schaeffler KG is the rightful owner of the invention claimed in the above application and will lose valuable patent rights through no fault of its own if the petition is not granted. Therefore, granting of the Petition under Rule 47(a) is requested.

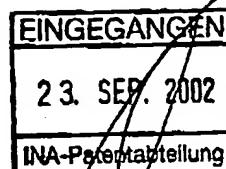
Respectfully submitted,
Hedman and Costigan

Charles A. Muserlian
Charles A. Muserlian #19,683
Attorney for Applicants
Tel. 212 302 8989

CAM:mlp
Enclosures

Best Available Copy

Exhibit A



INA-Schaeffler KG · 91072 Herzogenaurach

Herrn
Jörg Michel

IAMIME-EGD

INA-SCHAEFFLER KG
Ein Unternehmen der INA-Holding Schaeffler KGHausadresse: Telefon (0 91 32) 62 - 0
Lindauerstraße 1 - 3 Telefax (0 91 32) 62 - 49 50
91074 Herzogenaurach Internet: www.ina.comSitz Herzogenaurach
AG Form HRA 4785

RECEIVED

AUG 17 2005

Regierungsgericht

Herzogenaurach

AG Form HRA 4785

OFFICE OF PETITIONS

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Telefon Durchwahl Telefon Durchwahl Datum

IT/HZA-GTV/Bc-sg (0 91 32) 62- 3389 (0 91 32) 62- 4946 2002-09-17

E 2002106

Hr. M. Becker

in hand!

E 2002 106 = Number invention report

6098 6099 = in hand number after filing

Ihre Erfindungsmeldung Nr. 2002106

'Verbindungselement zwischen Schlepphebel und hydraulischem Abstützelement'

Sehr geehrter Herr Michel,

hiermit nehmen wir Ihre in obiger Erfindungsmeldung offenbare Diensterfindung im Namen Ihres Arbeitgebers

unbeschränkt in Anspruch.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Erfindung mindestens bis zur Einreichung der deutschen Schutzrechtsanmeldung geheimzuhalten und jede beabsichtigte Information Dritter der Patentabteilung rechtzeitig mitzuteilen ist. Aufgrund Ihrer Erfindungsmeldung werden wir zunächst in Deutschland eine Schutzrechtsanmeldung einreichen.

Bitte bestätigen Sie uns den Erhalt dieses Schreibens auf dem beigefügten Durchschlag.

INA-Schaeffler KG

ppc. i. V.

Anlage: 1 Doppel

(Carstensen) (Brake)

erhalten am: 19.09.02

(Unterschrift)

Translation of letter dated 2002-09-17 to Mr. Michel, captioned:

IT/HZA-GTV/Bc-sg

E 2002106

Hr. M. Becker

Your Invention Report No. 2002106

"Connecting element between a finger lever and a hydraulic support element"

Dear Mr. Michel,

On behalf of your employer, we herewith lay unrestricted claim to your service invention disclosed in the captioned Invention Report.

Please note that the invention is to be treated as confidential at least till the time of filing the German patent application and any information given intentionally to third parties is to be intimated to us in due time. On the basis of your invention report, we will at first file a patent application in Germany.

Please confirm receipt of this letter on the attached copy.

INA-Schaeffler KG

ppa.

i. V.

Encl.: 1 duplicate

(Carstensen)

(Brake)

RECEIVED
AUG 17 2005
OFFICE OF PETITIONS

received on:.....

(Signature)

Best Available Copy

Exhibit B

Herrn
 Jörg Michel
 Unterleupoldsberg 4
 95131 Schwarzenbach a. Wald

| IT/HZA-GTV/Bc-sg
 4099-18-US
 M. Becker

82-3389 82-4946

2005-04-20

RECEIVED
 AUG 17 2005
 OFFICE OF PETITIONS

New U.S. Patent Application
 "Schlepphebel eines Ventiltriebs einer
 Brennkraftmaschine"

Sehr geehrter Herr Michel,

anliegend übersenden wir Ihnen ein Exemplar unserer o. g. Patentanmeldung sowie
 ein Assignment und eine Declaration.

Wir bitten Sie, das Assignment und die Declaration an den angekreuzten Stellen mit
 ausgeschriebenem Vor- und Zunamen zu unterschreiben und handschriftlich in
 amerikanischer Form (z. B. April 12, 2005) zu datieren. Wegen des Ablaufs von
 amtlichen Fristen bitten wir Sie, uns die Unterlagen umgehend zurückzusenden. Für
 Ihre Bemühungen im voraus besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

INA-Schaeffler KG

i.V.

B.
 (M. Becker)

i.A.

S.G.
 (Siegrid Grahm)

Anlage

6-1 / 6

Best Available Copy

Translation of two identical letters written to Mr. Michel dated 2005-04-20 and bearing the references:

4099-18-US

4098-18-US

New U.S. Patent Application
"Finger lever of a valve train of an internal combustion engine"

Dear Mr. Michel,

Enclosed please find a copy of our above-mentioned patent application and an Assignment and a Declaration.

We request you to sign the Assignment and the Declaration at the marked places with first name and surname in full and to date them in handwriting in American style (e.g. April 12, 2005). Due to official deadlines, we request that you return the documents to us immediately. Thanking you in advance for your trouble.

With best wishes,
INA-Schaeffler KG

i.V. i.A.

(M. Becker) (Siegrid Grahm)

Enclosure

RECEIVED
AUG 17 2005
OFFICE OF PETITIONS

Best Available Copy

Exhibit C

Herrn
 Jörg Michel
 Unterleupoldsberg 4
 95131 Schwarzenbach a. Wald

IT/HZA-GTV/Bo-sg
4099-18-US
 M. Becker

82-3389 82-4946

2005-06-01

New U.S. Patent Application
 "Schlepphebel eines Ventiltriebs einer
 Brennkraftmaschine"

Sehr geehrter Herr Michel,

wir erinnern an unser Schreiben vom 20.04.2005 und bitten Sie nochmals, uns die
 unterschriebenen Dokumente (Assignment und Declaration) so schnell wie möglich
 zurückzusenden. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
 INA-Schaeffler KG

i.V.

(M. Becker)

i.A.

(Siegrid Grahm)

Anlage

RECEIVED
 AUG 17 2005
 OFFICE OF PETITIONS

Translation of two identical letters written to Mr. Michel dated 2005-05-01 and
bearing the references:

4099-18-US

4098-18-US

New U.S. Patent Application
"Finger lever of a valve train of an internal combustion engine"

Dear Mr. Michel,

We remind you of our letter of 20.04.05 and request you once again to send us the signed documents (Assignment and Declaration) as soon as possible. Thank you.

With best wishes,
INA-Schaeffler KG

i.V.

i.A.

(M. Becker)

(Siegrid Grahm)

Enclosure

RECEIVED
AUG 17 2005
OFFICE OF PETITIONS

Best Available Copy

Zweiter Abschnitt
Erlfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von
Arbeitnehmern im privaten Dienst

1. Diensterfindungen

§ 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert schriftlich zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigefügt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

§ 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer kann eine Diensterfindung unbeschränkt oder

beschränkt in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer. Die Erklärung soll sobald wie möglich abgegeben werden; sie ist spätestens bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßigen Meldung (§ 5 Abs. 2 und 3) abzugeben.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit Zugang der Erklärung der unbeschränkten Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über.

**SECOND SECTION OF THE INVENTION PROPOSALS OF EMPLOYEES IN
 INVENTIONS AND TECHNICAL IMPROVEMENTS
 PRIVATE EMPLOYMENT**

1. Service Inventions

§ 5 Obligation to Report

(1) The employee who has made a service invention is obliged to report it separately in writing without delay to the employer, and with this give notice that said report constitutes the report of an invention. If several employees are involved in the creation of the invention, then they can submit the report jointly. The employer must acknowledge the time of receipt of the report in writing to the employee without delay.

(2) The employee must describe the technical object, its solution and the creation of the service invention in the report. Existing notes shall be enclosed as far as they are necessary for understanding the invention. The report shall specify any instructions or guidelines issued to the employee by the company, any experience or activities of the company used, the co-workers involved as well as the type and scope of their involvement, and shall emphasize what the reporting employee regards as his own contribution.

(3) Any report which does not correspond to the requirements in paragraph 2 shall be considered in order if the employer does not declare within two months that the report requires completion and in which regard this is the case. He must provide assistance to the employee, where necessary, in completion of the report.

§ 6 Claiming Right

(1) The employer can claim the right to a service invention on an unrestricted or restricted basis.

(2) The claiming of right occurs by written declaration to the employee. The declaration shall be submitted as soon as possible, and no later than four months from the receipt of the proper report (§ 5 para. 2 and 3).

§ 7 Effect of Claiming Right

(1) On receipt of the declaration of unrestricted claiming of right all rights on the service invention are transferred to the employer.

2/6

BEST AVAILABLE COPY